



"2008, Año de la Educación Física y el Deporte"

Certificado de acuse de
recibo registro(s):
MX/2008/037346

DIRECCION DIVISIONAL DE PATENTES
SUBDIRECCION DIVISIONAL DE EXAMEN DE FONDO DE PATENTES AREAS MECANICA,
ELECTRICA Y DE REGISTROS DE DISEÑOS INDUSTRIALES Y MODELOS DE UTILIDAD
COORDINACION DEPARTAMENTAL DE EXAMEN DE FONDO AREA ELECTRICA
Expediente PA/a/2001/010300 de Patente PCT.

4to requisito

Asunto: Se comunica el resultado del examen de fondo.

México, D.F., a 19 de junio de 2008

JAVIER SAUCEDO C.*
Apoderado de
DISCOVERY COMMUNICATIONS, INC.
Pedro Luis Ogazon No. 17
San Angel
01000, , Distrito Federal

No. de Folio: **54238**

RECIBI ORIGINAL

Nombre:

Fecha:

Firma:

06P1931
JON

REF: Su solicitud No. PA/a/2001/010300 de Patente PCT presentada el 11 de Abril de 2000.

Como resultado del examen de fondo, realizado con fundamento en los artículos 53 de la Ley de la Propiedad Industrial (LPI) y 42 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial (RLPI), se le comunica lo siguiente:

El examen fue realizado en base a los siguientes documentos de la solicitud:

Descripción: págs 1 a 191, como originalmente fueron presentadas.

Reivindicaciones: No.1 a 217 y las cuales fueron subsanadas en su enmienda 7327 del 4 de febrero del 2005.

Figuras: No. 1 a 34 como originalmente fueron presentadas.

En atención a su amable contestación de requisitos no. MX/E/2008/037346 de fecha 9 de junio de 2008 se menciona lo siguiente:

l) Hemos considerado la información amablemente enviada por usted (es decir, el examen de fondo realizado por la EPO) sin embargo, dicho examen de fondo no sirve de apoyo técnico para corroborar la patentabilidad de la presente invención, ya que fue realizado para un capítulo reivindicatorio diferente al presentado ante el IMPI; en otras palabras se le menciona que el examen de fondo realizado por la EPO fue hecho para 61 cláusulas y el capítulo reivindicatorio presentado ante el IMPI consta de 217, por lo tanto al no servir como apoyo técnico la información enviada por usted y al no modificar el capítulo reivindicatorio y al no realizarse las aclaraciones necesarias para superar las deficiencias señaladas en el tercer requisito de fondo para el asunto en cuestión, se menciona nuevamente lo siguiente (lo cual corresponde a lo señalado en el tercer requisito de fondo):

1.- El capítulo reivindicatorio no es conciso y no corresponde a la naturaleza de la invención de acuerdo con el artículo 47 fracción III de la LPI y 29 fracción I del RLPI; debido a que el capítulo reivindicatorio no permite definir a un técnico medio en la materia cuales son las características técnicas que se desean proteger, esto también se debe al uso de múltiples reivindicaciones independientes para una sola categoría como se puede ver en las reivindicaciones 1 y 93 las cuales hablan de "un aparato que provee libros electrónicos", por lo que el capítulo reivindicatorio no es conciso; el examinador considera que sería apropiado seleccionar un lenguaje común para las características técnicas esenciales de la presunta invención y redactarlas en una sola reivindicación independiente y reivindicaciones dependientes que agregaran características específicas a la modalidad principal estando dichas reivindicaciones numeradas y relacionadas congruentemente haciendo referencia clara de la reivindicación de la cual dependen.

Además el examinador no considera que las reivindicaciones independientes mencionadas anteriormente sean una solución "alternativa" al problema técnico, ya que lo que se puede ver es que es la misma solución al problema con una diferencia en el lenguaje y nivel de detalle de la invención.



MX/2008/54238

2.- Lo mencionado en el punto 1 también aplica para las cláusulas independientes 59, 119 y 217, las cuales reclaman la categoría de sistema.

3.- Las cláusulas 59 a 92 no cumplen con el art. 55 BIS de la LPI ya que presentan materia adicional esto se debe a lo siguiente: la cláusula 59, (en la hoja 161) líneas 2 a 6, en la frase "un receptor que recibe un libro electrónico... y un código de autorización local que permite que el libro electrónico encriptado sea desmultiplexado y descifrado para su revisión" esto implica que el libro electrónico encriptado sea encriptado (otra vez) por el código local de autorización. Si el libro electrónico es ya encriptado (primer encriptado), entonces el código local de autorización no es necesario para realizar la segunda encriptación; por lo tanto al tanto al no estar soportado en la descripción dicha materia antes señalada entre comillas esta también carece de claridad (art. 47 frac. III de la LPI y art. 29 del RLPI).

4.- La cláusula 119, carece de claridad (art. 47 frac. III de la LPI y art. 29 del RLPI) ya que aparentemente parece no estar completa, esto (como se menciona) aparentemente se debe a que la cláusula en cuestión comienza en la pág. 172 y termina en la pág. 173, sin embargo parece que faltaron renglones al cambiar de hoja, ya que no se encuentra una clara congruencia entre la narración de dichas páginas y la materia ahí reivindicada.

5.- Con relación a las modificaciones realizadas en su contestación de requisitos PA/E/2005/007327 se le requiere que presente un nuevo resumen que este ordenado y numerado consecutivamente conforme a las modificaciones realizadas en la contestación antes señalada y que a su vez cumpla con lo estipulado en el art. 4 de las Reglas para la Presentación de Solicitudes ante el IMPI.

6.- Independientemente de la falta de concisión y claridad del capítulo reivindicatorio se realizó el siguiente:

En cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 17 de la LPI donde se establece que para determinar que una invención es nueva y resultado de una actividad inventiva se considerará el estado de la técnica en la fecha de la presentación de la solicitud de patente o en su caso, de la prioridad reconocida, se le comunica que al determinar el estado de la técnica de acuerdo a los Art. 12 frac. II y el arriba citado, se encontraron los siguientes documentos relevantes:

Documento 1 (D1): WO 95 15649 Publicada el 8 de junio de 1995.

Documento 2 (D2): US 5 742 680 Publicada el 21 de abril de 1998.

con base a los documentos anteriores se desprende lo siguiente:

Las reivindicaciones 1 a 216 no cumplen con el requisito actividad inventiva establecido en el art. 16 de la LPI por estar anticipadas en los documentos mencionados

Considerando la cláusula 1, el D1 divulga:

Un aparato que proporciona libros electrónicos a un suscriptor que comprende:

- a) un procesador (ref. 278) que se comunica con un sitio de solicitud de libro electrónico (ref. 282).
- b) un transmisor (ref. 278)
- c) un módulo receptor (ref. 262) y
- d) una memoria (ref. 600)

Aunque el D1 divulga encriptar/descifrar, falla en divulgar específicamente un código local de autorización que permita que la señal de datos sea descifrada según lo divulgado en la cláusula 1.

El D2 divulga un receptor (figura 1) para recibir datos de programa y un código local de autorización para descifrar programas y ser vistos. La técnica de encriptación y la correspondiente técnica de desciframiento previene espectadores no autorizados de programas privados o de programas de paga. Vea el resumen y la columna 5, líneas 5-40.

Por lo tanto habría sido obvio modificar el sistema del D1 para incluir la recepción de un código local de autorización que permita que el programa sea descifrado para poder verse, según lo enseñado por el D2, la ventaja típica es permitir autorizar a espectadores privados o de paga.

La cláusula 2 es anticipada por los sistemas combinados del D1 y del D2, en donde a la vista de estos se muestra que el D1, hace referencia a las características reclamadas por la cláusula en cuestión en las figs. 6a y 11 (cabe señalar que las características reclamadas están contenidas en las figuras mencionadas pero no se limitan únicamente a estas).

Las cláusulas 3 a 14 son anticipadas por los sistemas combinados del D1 y del D2, en donde la unidad de la biblioteca se divulga en el D1 figs. 6a y 11 (cabe señalar que las características reclamadas están contenidas en las figuras mencionadas pero no se limitan únicamente a estas).

Las cláusulas 15-49 y 51-58 son anticipadas por las figuras 1 a 18 divulgadas por el D1.

Considerando la cláusula 59, el D1 divulga un sistema para distribuir un libro electrónico de un sitio remoto a un aparato capaz de observar el libro electrónico, que comprende:

- a) un punto de distribución del libro electrónico (ref. 250);
- b) una red (ref. 208) acoplada al punto de distribución;
- c) un dispositivo de libro electrónico acoplado a la red, el libro electrónico consiste de:
- d) un visor de libro electrónico (ref. 266);
- e) un subsistema casero (ref. 258);
- f) una interfaz (ref. 212); y
- g) un memoria (ref. 262).

Aunque el D1 divulga encriptar/descifrar, él D1 falla en divulgar específicamente el código local de autorización que permita que el libro electrónico encriptado sea descifrado para ser visto según lo divulgado en la cláusula.

El D2 divulga un receptor (figura 1) para recibir datos de programa y un código local de autorización para descifrar programas y ser vistos. La técnica de encriptación y la correspondiente técnica de desciframiento previene espectadores no autorizados de programas privados o de programas de paga. Vea el resumen y la columna 5, líneas 5-40.

Por lo tanto habría sido obvio modificar el sistema del D1 para incluir la recepción de un código local de autorización que permita que cualquier programa sea descifrado para poder verse, según lo enseñado por el D2, la ventaja típica es permitir autorizaron a espectadores privados o de paga.

Las reivindicaciones 60-67 y 70-92 son anticipadas por la combinación de los sistemas del D1 y el D2. Ver figuras 2-6 del D1.

Considerando la cláusula 93, El D1 divulga un aparato que provee la selección y distribución de libro electrónico que comprende:

- a) una terminal que muestra los libros electrónicos y genera órdenes de libros electrónicos (ref. 266, fig. 6a);
- b) un sistema de orden y autorización (ref. 330, fig. 3); y
- c) un transmisor (ref. 358, fig. 3).

Aunque el D1 divulga encriptar/descifrar, él D1 falla en divulgar específicamente el código local de autorización que permita que el libro electrónico encriptado sea descifrado para ser visto según lo divulgado en la cláusula.

El D2 divulga un receptor (figura 1) para recibir datos de programa y un código local de autorización para descifrar programas y ser vistos. La técnica de encriptación y la correspondiente técnica de desciframiento previene espectadores no autorizados de programas privados o de programas de paga. Vea el resumen y la columna 5, líneas 5-40.

Por lo tanto habría sido obvio modificar el sistema del D1 para incluir la recepción de un código local de autorización que permita que cualquier programa sea descifrado para poder verse, según lo enseñado por el D2, la ventaja típica es permitir autorizaron a espectadores privados o de paga.

Las cláusulas 94-97 y 100-105 son anticipadas por los sistemas combinados del D1 y el D2. Observe las figuras 14A-14J ilustradas por el D1.

Las cláusulas 106-107 y 116 son anticipadas por los sistemas combinados del D1 y el D2. Observe el sistema de facturación y de colección (ref. 278) (fig. 2) del D1.

Las cláusulas 108-115 y 117-118 son anticipadas por los sistemas combinados del D1 y el D2. Observe el sistema en las figs. 1-6 del D1.

Considerando la cláusula 119, el D1 divulga el sistema que procura el ordenamiento y la transmisión del libro electrónico, que comprende:

- a) un sistema de entrega (ref. 358, fig. 3 o moduladores 18a).

Aunque el D1 divulga encriptar/descifrar, él D1 falla en divulgar específicamente el código local de autorización que permita que el libro electrónico encriptado sea descifrado para ser visto según lo divulgado en la cláusula.

El D2 divulga un receptor (figura 1) para recibir datos de programa y un código local de autorización para descifrar programas y ser vistos. La técnica de encriptación y la correspondiente técnica de desciframiento previene espectadores no autorizados de programas privados o de programas de paga. Vea el resumen y la columna 5, líneas 5-40.

Por lo tanto habría sido obvio modificar el sistema del D1 para incluir la recepción de un código local de autorización que permita que cualquier programa sea descifrado para poder verse, según lo enseñado por el D2, la ventaja típica es permitir autorizar a espectadores privados o de paga.

Las cláusulas 120-133 son anticipadas por los sistemas combinados del D1 y del D2. Ver las figuras 14Aa-14J del D1.

Las cláusulas 134-178, 180, 182-184, 186-207, 211-212 y 216 son anticipadas por los sistemas combinados del D1 y del D2. Ver las fig. 1-18 del D1.

Considerando las cláusulas 50, 68-69, 98-99, 179, 181, 185 y 208-210, los sistemas combinados del D1 y del D2 divulgan toda la materia reivindicada de las cláusulas anteriores, excepto el sitio de Internet, el sitio de la Intranet, la guía electrónica proporcionada sobre el Internet y uno o más números de identificación, el nombre de usuario, la dirección y los servicios relacionados con el explorador, tal como fue mencionado en las cláusulas pasadas.

Es notorio y bien conocido en el estado del arte que el Internet es la fuente más usada para obtener información incluyendo las guías de información y que la Intranet es un sitio rutinariamente utilizado para compartir información dentro de una compañía o organización. Observe que el Internet y la Intranet incluye un sistema cliente-servidor que tiene número de identificación, nombre del usuario, direcciones y un explorador relacionado con los servicios u opciones de este.

Por lo tanto, habría sido obvio para una persona con conocimientos medios en la materia el modificar los sistemas del D1 y el D2 para incluir un sitio Web, una guía electrónica provista desde Internet, una Intranet y uno o más números de identificación, nombres de usuario, direcciones y los servicios relacionados con el explorador, porque en un sitio Web es una fuente comúnmente utilizada para obtener información y la Intranet es rutinariamente utilizada para compartir la información dentro de una compañía o organización. Además el interactuar con el Internet o la Intranet implica procesar y/o manipular números de identificación, nombre del usuario, direcciones y el explorador relacionado con servicios y otras opciones.

Considerando las cláusulas 213-215, los sistemas combinados del D1 y del D2 divulgan toda la materia reivindicada en las cláusulas anteriores a excepción del correo electrónico.

Es bien conocido en el estado del arte que el correo electrónico es utilizado rutinariamente para transferir electrónicamente la información entre los usuarios. Por lo tanto, habría sido obvio para un técnico medio en la materia modificar los sistemas del D1 y del D2 para incluir los correos electrónicos como una ventaja técnica típica, ya que es conocido el uso del correo electrónico como una técnica de comunicación para enviar y recibir información.

La reivindicación 217 no cumple con el requisito actividad inventiva establecido en el art. 16 de la LPI por estar anticipadas en el D1

Considerando la cláusula 217, el D1 divulga:

Un sistema para transmitir libros electrónicos, que consiste de:

- a) una pluralidad de máquinas (una biblioteca en cada hogar); una maquina (biblioteca) que comprende:
- b) un microprocesador (ref. 628)
- c) un transceptor (ref. 604); d)
- d) una memoria (ref. 600);
- e) una red (coaxial o telefónica);
- f) una interfaz (refs. 212 y 270); y
- g) un visor electrónico del libro (fig. 11).

De acuerdo con lo dispuesto en los arts. 55 de la LPI y 45 del RLPI, deberá realizar las aclaraciones necesarias sobre la novedad de la invención reivindicada respecto a la(s) referencia(s) citada(s) señalando las diferencias entre ambos, y en su caso hacer las modificaciones correspondientes al capítulo reivindicatorio, para cumplir así con lo establecido en los arts. 16 y 12 frac. I de la LPI.

Se anexaron copias en requisitos pasados de la portada del D1 y del D2.

Las aclaraciones o modificaciones realizadas ya sea en la descripción, en los dibujos y/o en las reivindicaciones, no deberán contener materia adicional con mayor alcance que la materia presentada originalmente en la solicitud y/o elementos que den soporte a reivindicaciones adicionales, de tal manera que se cumpla con lo establecido en el artículo 55 BIS LPI.

Asimismo deberá efectuar el pago que establece la tarifa vigente y exhibir el comprobante correspondiente.



Para que satisfaga estos requisitos, se le concede un plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a la fecha en que se le notifique el presente oficio, apercibido que de no cumplir este requerimiento en el plazo señalado se considerará

abandonada su solicitud de patente de conformidad con lo dispuesto por los arts. 55 y 58 de la Ley de la Propiedad Industrial.

El suscrito firma el presente oficio con fundamento en los artículos 6º fracciones III y XI y 7º bis 2 de la Ley de la Propiedad Industrial (Diario Oficial de la Federación (D.O.F.) 27/06/1991, reformada el 02/08/1994, 26/12/1997, 17/05/1999, 26/01/2004, 16/06/2005 y 25/01/2006); artículos 1º, 3º fracción V inciso a) sub inciso iii), 4º y 12º fracciones I, II, III, IV y VI del Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (D.O.F. 14/12/1999, reformado el 01/07/2002, 15/07/2004, 28/07/2004 y 7/09/2007); artículos 1º, 3º, 5º fracción V inciso a) sub inciso iii), 16 fracciones I, II, III, IV y VI y 30 del Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (D.O.F. 27/12/1999, reformado el 10/10/2002, 29/07/2004, 04/08/2004 y 13/09/2007); 1º, 3º y 5º incisos e) e i) y penúltimo párrafo del Acuerdo que delega facultades en los Directores Generales Adjuntos, Coordinador, Directores Divisionales, Titulares de las Oficinas Regionales, Subdirectores Divisionales, Coordinadores Departamentales y otros subalternos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. (D.O.F. 15/12/1999, reformado el 04/02/2000, 29/07/2004, 04/08/2004 y 13/09/2007).

A T E N T A M E N T E
EL COORDINADOR DEPARTAMENTAL

ING. MARCOS MENDEZ MARIN

SAGA/DDP.6.2008.2